



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007230

van 12 april 2013

Opposant: **Floralí Licensing BV**
Veraartlaan 8
2288 GM Rijswijk
Nederland

Gemachtigde: **HORTIS LEGAL**
Postbus 1072
2280 CB Rijswijk
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 9474966**

FLORALÍ

tegen

Verweerder: **Frans van Dijk**
Denemarkenlaan 9
2391 PZ Hazerswoude
Nederland

Gemachtigde: **DUIJSENS & VAN DER KLEI & ZWIJNENBERG Advocaten**
Koninginnegracht 105
2514 AL Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1236599**

Floralis Boskoop BV

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 20 november 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Floralis Boskoop BV voor waren in klasse 31. Het depot is onder nummer 1236599 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 december 2011.
2. Op 24 februari 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 9474966 van het woordmerk FLORALÍ, ingediend op 26 oktober 2010 en ingeschreven op 14 april 2011 voor waren in klasse 31.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 27 februari 2012.
8. Op 8 maart 2012 heeft verweerder DUIJSENS & VAN DER KLEI & ZWIJNENBERG Advocaten aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Bureau op 12 maart 2012 aan partijen bevestigd.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 april 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 4 mei 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 4 juli 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
10. Op 2 juli 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau opposant op 9 juli 2012 verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 9 september 2012. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 16 juli 2012 door opposant ingediend en op 17 juli 2012 doorgezonden aan verweerder met een termijn tot en met 17 september 2012 om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 21 augustus 2012 gereageerd. Deze reactie is op dezelfde dag door het Bureau aan de opposant gezonden.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant is van mening dat de toevoegingen BOSKOOP en BV in het bestreden teken puur beschrijvend zijn, nu deze verwijzen naar respectievelijk de vestigingsplaats en de rechtsvorm van verweerder. Het element FLORALIS zal dan ook het meeste in het oog springen, aldus opposant. Er is tussen het ingeroepen recht FLORALI en het dominante element van het bestreden teken, FLORALIS, slechts sprake van één letter verschil aan het einde van het teken. Het ingeroepen recht is bovendien volledig hernomen in het bestreden teken. Er is volgens opposant dan ook sprake van visuele en auditieve overeenstemming. Merk en teken hebben in hun geheel geen vaststaande betekenis, maar ze bevatten beide wel het element FLORA, dat "het plantenrijk in een bepaalde streek of periode" betekent, waardoor ze volgens opposant een vergelijkbare begripsinhoud hebben.

16. De waren van het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk. Opposant en verweerder richten zich tot dezelfde doelgroep en zijn beide actief binnen hetzelfde marktsegment en dezelfde regio, aldus opposant. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens opposant voornamelijk uit producenten en kwekers van levende bloemen en planten en uit de website van verweerder blijkt dat ook hij niet verkoopt aan particulieren. Volgens opposant is het aandachtsniveau van kwekers laag, dan wel normaal.

17. Het feit dat het in aanmerking komend publiek kan denken dat het teken van verweerder betrekking heeft op een nieuw bedrijfsonderdeel van opposant, wordt volgens hem versterkt doordat zowel opposant als verweerder in de omgeving Den Haag zijn gevestigd. Opposant voegt toe dat het logo, de huisstijl en de website ook sterke overeenstemming vertonen en hij voegt ter ondersteuning van deze stelling stukken toe.

18. Volgens opposant beschikt het ingeroepen recht over een gerenommeerde reputatie en door het gebruik en de registratie van het bestreden teken wordt er afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk FLORALIS.

19. Opposant verzoekt het Bureau het bestreden depot niet in te schrijven, de oppositie geheel toe te wijzen en verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie verweerder

20. Volgens verweerder is er absoluut geen sprake van verwarring tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken. Tot nog toe heeft nog niemand zich bij verweerder gemeld, die opposant zocht, noch vice versa, zo veronderstelt verweerder. Er is volgens hem dan ook geen sprake van verwarring. Verweerder wijst ook op de verscheidenheid van de diensten: verweerder is een bemiddelingsbureau, terwijl opposant zich bezighoudt met activiteiten die vallen onder het verkrijgen van beheer en exploiteren van rechten van de intellectuele en industriële eigendom alsmede beheersactiviteiten, aldus verweerder.

21. Volgens verweerder zijn zowel Floralis als Florali veelvoorkomende handelsnamen op het gebied van bloemen en planten. Ter ondersteuning van deze stelling dient verweerder een uitdraai van pagina's van internet in. Zowel FLORALI als FLORALIS zijn dus algemene namen, waardoor er door de toevoeging van Boskoop B.V. voldoende verschil ontstaat. Bovendien legt verweerder, zo stelt hij, zich met name toe op Boskoopse cultures, een apart segment van bloemen en planten, en voert opposant een geheel ander assortiment aan bloemen en planten.

22. De overeenkomsten tussen het gebruikte logo en de huisstijl zijn volgens verweerder toevallig. De overeenkomst is volgens hem gelegen in de kleur groen en dat is nu toevallig de kleur van planten, aldus verweerder. Verweerder licht nog toe dat hij juist niet met consumenten handelt, maar enkel met ondernemingen of handelaren. Het is volgens verweerder dan ook onjuist om te stellen dat partijen zich richten op dezelfde doelgroep en actief zijn binnen hetzelfde marktsegment en binnen dezelfde regio.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

24. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni

2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

26. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

27. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FLORALÍ	Floralis Boskoop BV

Begripsmatige vergelijking

29. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken zijn zuivere woordmerken, bestaande uit respectievelijk FLORALÍ en Floralis Boskoop B.V.

30. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op de toevoeging Boskoop B.V. in het betwiste teken, dat door het publiek enkel zal worden opgevat als de plaats van herkomst en de rechtsvorm. Het dominante wordelement van het betwiste teken is dus Floralis.

31. Hoewel het Bureau niet uitsluit dat een deel van het in aanmerking komend publiek in het voorvoegsel van merk en teken wellicht een verwijzing zal zien naar "flor" of "flora" en daardoor aan bloemen of planten zal denken, hebben merk en teken geen op zichzelf staande betekenis. Bovendien, ook al is er met betrekking tot het begin van de tekens wellicht sprake van een zekere mate van overeenstemming op begripsmatig vlak, dan nog dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar van de tekens te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen (GEU, BEBA, T-41/09, 28 maart 2012).

32. Noch het merk noch het teken hebben als geheel een vaststaande betekenis. Daarom is een begripsmatige vergelijking van de tekens niet aan de orde.

Visuele vergelijking

33. Zoals reeds bij de begripsmatige vergelijking werd vastgesteld, is Floralis het dominante element van het bestreden teken.

34. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming (zie ook in die zin GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013). In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het ingeroepen recht is geheel opgenomen in het dominante (eerste) deel van het bestreden teken, enkel de laatste letter "s" is verschillend.

35. Merk en teken stemmen op visueel vlak overeen.

Auditieve vergelijking

36. Het ingeroepen recht bestaat uit drie lettergrepen uitgesproken als FLO-RA-LIE. Het dominante element van het betwiste teken bestaat eveneens uit drie lettergrepen uitgesproken als, FLO-RA-LIS.

37. De eerste twee lettergrepen, FLO-RA, zijn in alle Beneluxtalen op auditief vlak identiek. Ook de laatste lettergreep lijkt qua klank heel veel op elkaar door de gedeelde letters "li". Bovendien wordt de S in het Frans niet uitgesproken en zal het bestreden teken door het Franse publiek dus identiek worden uitgesproken, namelijk als FLO-RA-LIE.

38. De overweging dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken, is ook op de auditieve vergelijking van toepassing.

39. Merk en teken stemmen in auditief opzicht overeen.

Conclusie

40. De tekens zijn op visueel en auditief vlak overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

41. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest *Canon*, reeds geciteerd).

42. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

43. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 31 Levende planten en delen van levende planten; zaaizaden; snijbloemen; verse vruchten en groenten.	KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.

44. *Verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

45. *Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen* zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan de waren van opposant. Zo zijn de *zaden voor zover niet begrepen in andere klassen* de algemenere aanduiding waaronder de *zaaizaden* kunnen vallen en derhalve dus identiek dan wel sterk soortgelijk hieraan. De *land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen* zijn waren die afkomstig zijn van land, tuin- en bosbouw en omvatten dus een scala aan gewassen. Hierdoor zijn deze identiek of dan toch minstens sterk soortgelijk aan de *levende planten en de delen van levende planten*. *Levende bloemen* zijn identiek aan *levende planten* en in het bijzonder aan de delen daarvan, waarvoor het ingeroepen recht bescherming geniet. Levende planten kunnen namelijk (al dan niet eetbare) bloemen voortbrengen en zijn dus delen van levende planten. Al deze waren hebben eenzelfde aard, gezien het alle levende organismes zijn. Bovendien worden de bloemen en planten ook vaak via dezelfde distributiekanaal verkocht, zoals bloemenzaken of tuincentra.

46. De *levende dieren, voedingsmiddelen voor dieren en mout* van het betwiste teken zijn verschillend van alle waren van het ingeroepen recht. Ze hebben een verschillende aard, gebruiksdoel en gebruikswijze. Ze zijn niet concurrerend, noch complementair. Bovendien zijn de commerciële herkomst van de waren, hun distributiekanaal en verkooppunten normaal gesproken verschillend.

Conclusie

47. De waren zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

48. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

49. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggende geval

kunnen de betrokken waren zowel bestemd zijn voor een gespecialiseerd publiek (de land- en tuinbouwer) als voor een niet-gespecialiseerd publiek (bijvoorbeeld de consument van verse vruchten en groenten), zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht moet worden.

51. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

52. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

53. Gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsook de identiteit, dan wel sterke soortgelijkheid van de waren, en mede in het licht van de onderlinge samenhang tussen beide, alsook het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

17. Inzake de argumenten van opposant en verweerder met betrekking tot het feitelijke gebruik van merk en teken (zie overwegingen 16, 17, 21 en 22), dient vastgesteld te worden dat het Bureau zijn beoordeling van de onderhavige oppositie moet baseren op de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

18. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat zowel Floralis als Florali veelvoorkomende handelsnamen op het gebied van bloemen en planten zijn (zie overweging 21), dient opgemerkt te worden – voor zover verweerder hiermee wil inroepen dat het ingeroepen recht een gering onderscheidend vermogen heeft – dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20

januari 2010). Het enkele overleggen van een uitdraai van pagina's van internet is niet voldoende om dit te onderbouwen.

19. Opposant lijkt zich tevens te willen baseren op artikel 2.3, lid 1, sub c BVIE (zie overweging 18). Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure echter expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b BVIE en niet naar sub c. Indien opposant een beroep wenst te doen op artikel 2.3, sub c BVIE dient hij dit te doen voor de rechter.

20. In het kader van de oppositieprocedure is er, tot slot, geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 19). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

54. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2007230 wordt gedeeltelijk toegewezen.

56. De Benelux merkaanvraag met nummer 1236599 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen.

57. De Benelux merkaanvraag met nummer 1236599 wordt wel ingeschreven voor de waren die niet soortgelijk zijn:

Klasse 31 Levende dieren; voedingsmiddelen voor dieren, mout.

58. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 12 april 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger

